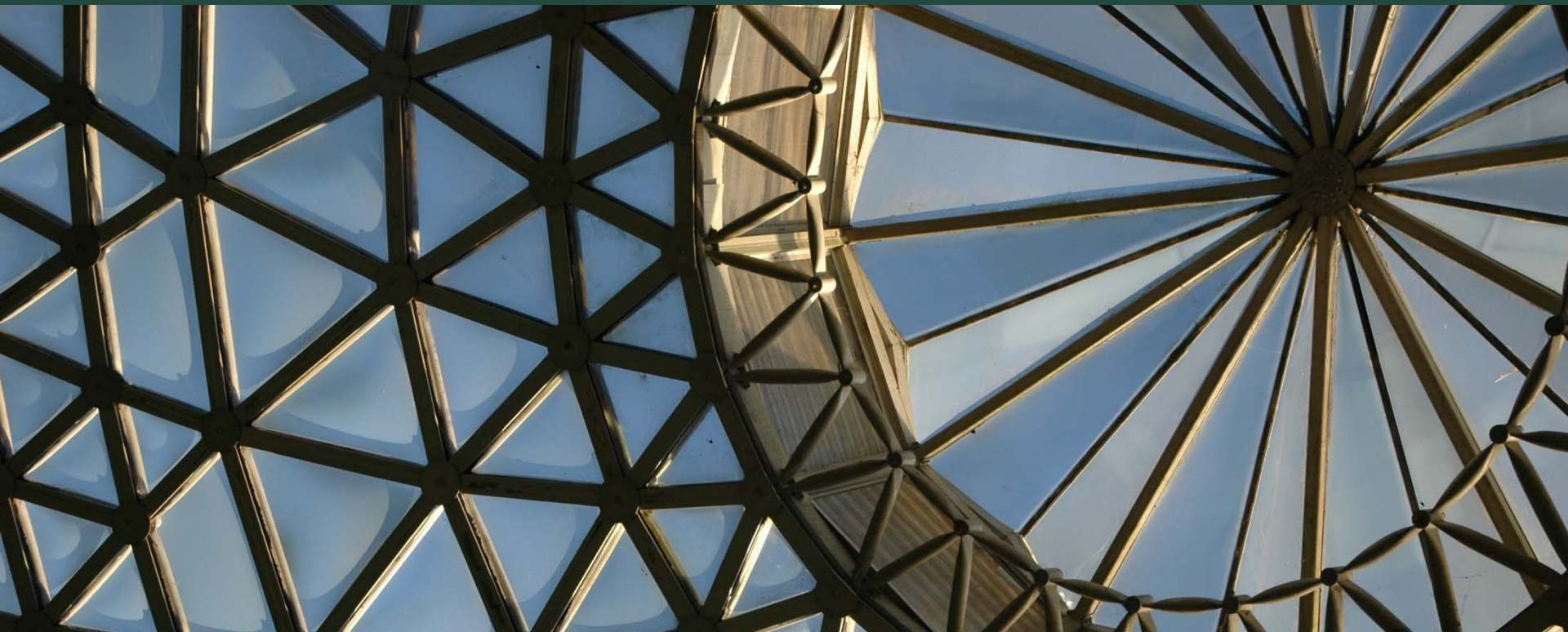


Clarke, Modet & C^o

ESPAÑA



“GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”

Martes 1 de Junio, 2010

Líderes en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla Hispana y Portuguesa



¿PORQUÉ DEBEMOS INNOVAR?

INNOVAR PARA SOBREVIVIR

¿PORQUÉ DEBEMOS PROTEGER LOS RESULTADOS INNOVADORES?

PROTEGER PARA COMPETIR

¿PORQUÉ DEBEMOS GESTIONAR LA INNOVACIÓN?



GESTIONAR PARA LIDERAR

SI INNOVAMOS PERO NO PROTEGEMOS DESECHAMOS TALENTO Y VALOR



PERO...

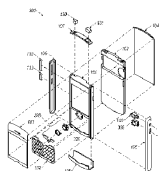
¿CÓMO PODEMOS PROTEGER LA INNOVACIÓN?

PROPIEDAD INDUSTRIAL

MODALIDADES
INVENTIVAS

Patentes

M. utilidad



SIGNOS
DISTINTIVOS



DISEÑOS
INDUSTRIALES



NOMBRES
DOMINIO



VARIEDADES
VEGETALES



SEMICONDUCTORES



SECRETOS

INDUSTRIALES

KNOW

HOW

OBRAS LITERARIAS



O. ARTÍSTICAS



O. CIENTÍFICAS



SOFTWARE



PROPIEDAD INTELECTUAL

CREACIONES
ORIGINALES

PROPIEDAD INTELECTUAL

Derechos de autor

Morales

Patrimoniales

- Internacionalidad (Acuerdos: Berna..)
- Validez desde la creación de la obra (registro declarativo)
- Único requisito: la autoría
- No trámite de oposición
- No obligación de uso
- Bajo coste (inscripción registral)
- Registro único e ilimitado
- Ampliación de la duración de los derechos (Vida + 70 años)

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Marcas

Patentes y
modelos

Diseños industriales

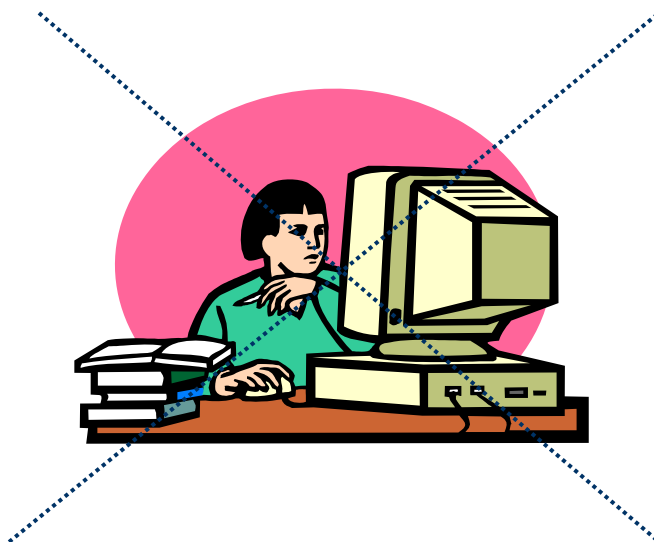
- Territorialidad: 3 Vías generalmente.
- Registro constitutivo: tramitación y resolución sobre concesión
- Requisitos para la concesión
- Trámite de oposición
- Obligación de uso
- Alto coste
- Clasificación de productos (marcas)
- Duración limitada.

GESTIONAR PII \neq PROTEGERLO TODO



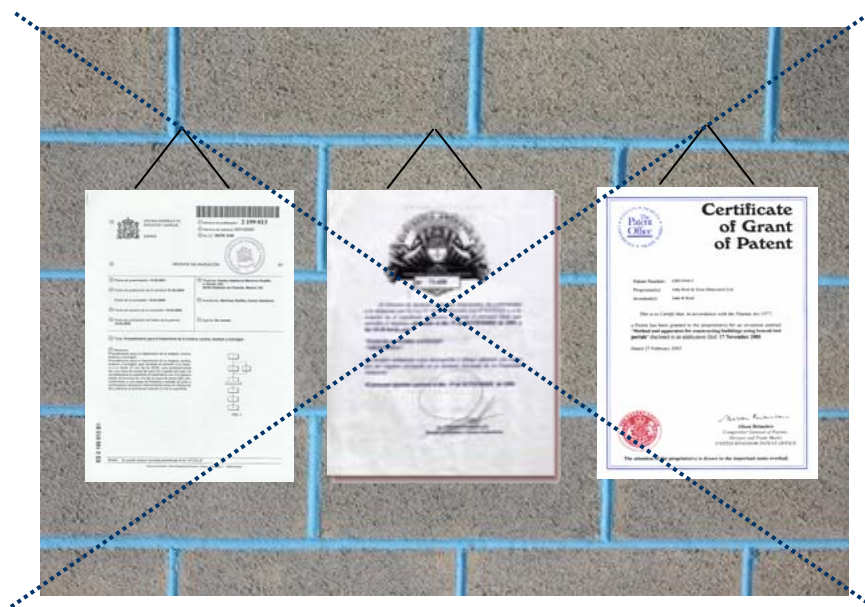
***RIESGO: REGISTRARLO TODO SIN ANALIZAR SI ES LO MEJOR
Y LA VIA DE PROTECCIÓN Y ESTRATEGIA TERRITORIAL...***

GESTIONAR PII \neq DESIGNAR A UN RESPONSABLE Y OLVIDARSE DEL TEMA



***RIESGO: ADOPTAR MEDIDAS UNILATERALES Y SIN
COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN...***

GESTIONAR PII \neq MERA TENENCIA DE ACTIVOS DE PII



RIESGO: ACUMULAR TÍTULOS DE P. INDUSTRIAL, ABONAR LAS TASAS DE MANTENIMIENTO, DE FORMA SISTEMÁTICA ETC.

Entonces...

¿QUÉ ES GESTIONAR LA PII?

¿CÓMO SE HACE?

GESTIONAR PII = *CAMBIO DE MENTALIDAD*

**CONCEBIR LA
PII COMO UN
GASTO**

VS

**CONCEBIR LA PII
COMO UNA
INVERSION**



Fuente: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net

EJEMPLO 1- CASO REAL DE ÉXITO EN LA GESTIÓN PII

IMMERSION CORPORATION

Invención del Feedback Táctil: Patente tecnología clave



- Fundada en 1993, Pequeña empresa de ingeniería.(7 ingenieros)
 - Analizan el mercado y enfocan la investigación hacia un componente que aporte valor innovador diferenciador
 - Patenta el uso de dispositivos electrónicos controlados por un ordenador con un motor que vibra para estimular al usuario.
 - Estrategia de patentes presencia nacional e internacional
 - Diversifica el posicionamiento del invento: sector de videojuego, automóvil, ordenadores médico, defensa...
-
- Empresa con 193 trabajadores y \$24,3 millones de ingresos
 - Alianzas con 3M, BMW,APPLE, INTEC, SIEMENS
 - Indemnización \$ 90,7 millones que tendrá que abonar SONY por uso no autorizado de la patente.

Fuente: www.wipo.int

EJEMPLO 2- CASO REAL DE OPTIMIZACIÓN EN LA GESTIÓN PII

PYME DE UNOS 80 EMPLEADOS DEDICADA AL SECTOR AERONÁUTICO Y AUTOMOCIÓN (FABRICACIÓN DE PIEZAS A MEDIDA PARA LAS GRANDES MULTINACIONALES DEL SECTOR) TOMA CONSCIENCIA DE QUE ESTÁ FACILITANDO DEMASIADA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O ESTRATÉGICA Y NO SABE SI LA ESTÁ PROTEGIENDO ADECUADAMENTE...



HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EN PII:

- Contratos tipo
- Informes
- Documentos explicativos
- Cuadros de control
- Manual de Buenas prácticas
- Política de PII interna
- Etc.

PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DIARIA DE LA PII

CONFIDENCIALIDAD, KNOW HOW, DCHOS DE PII. EVITAR RECLAMACIONES POR INFRACCIÓN DE DCHOS DE TERCEROS.

HOMOGENIZACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE PII DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES CON TERCEROS

EJEMPLO 1- DESCONTROL Y DESCOORNIZACIÓN INTERNA EN LA GESTIÓN DE LA PII

GRAN MULTINACIONAL DEL SECTOR PETRÓLEO CON VARIOS CENTROS DE I+D EN EL MUNDO, PROCESO COSTOSO DE I+D ENCONTRARON UN OBSTÁCULO QUE IMPEDÍA LA CORRECTA UTILIZACIÓN / EXPLOTACIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DEL DESARROLLO.

ESE MISMO CENTRO, DEDICÓ TODOS SUS ESFUERZOS Y RECURSOS DURANTE SEMANAS A SOLUCIONAR EL PROBLEMA, CUANDO VAN A PATENTAR, DESCUBBREN QUE YA SE ENCONTRABA PROTEGIDO POR.....OTRA EMPRESA DEL GRUPO



EJEMPLO 3- PATENTES Y SECRETOS INDUSTRIALES

EMPRESA ESPAÑOLA CON UN ALTO PERFIL TECNOLÓGICO INNOVADOR CUYO PRINCIPAL CLIENTE ERA EL ESTADO (MINISTERIO DE DEFENSA). EN DICHO SECTOR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SON MUY ERICTAS...

PERO EN EL SECTOR CIVIL, DURANTE LA VISITA DE UNA EMPRESA EXTRANJERA, POSIBLE COLABORADOR TECNOLÓGICO, A SUS INSTALACIONES EXPLICARON UNA INVENCION RECIENTE PARA LA QUE AÚN NO HABÍAN SOLICITADO PROTECCIÓN COMO PATENTE... AL POCO TIEMPO, LA INVENCION FUE PATENTADA QUEDANDO LA EMPRESA ESPAÑOLA SIN DERECHO ALGUNO SOBRE LA INVENCION.

PATENTE
KNOW-HOW
SECRETO



LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL IMPACTA EN LA GESTIÓN DEL NEGOCIO

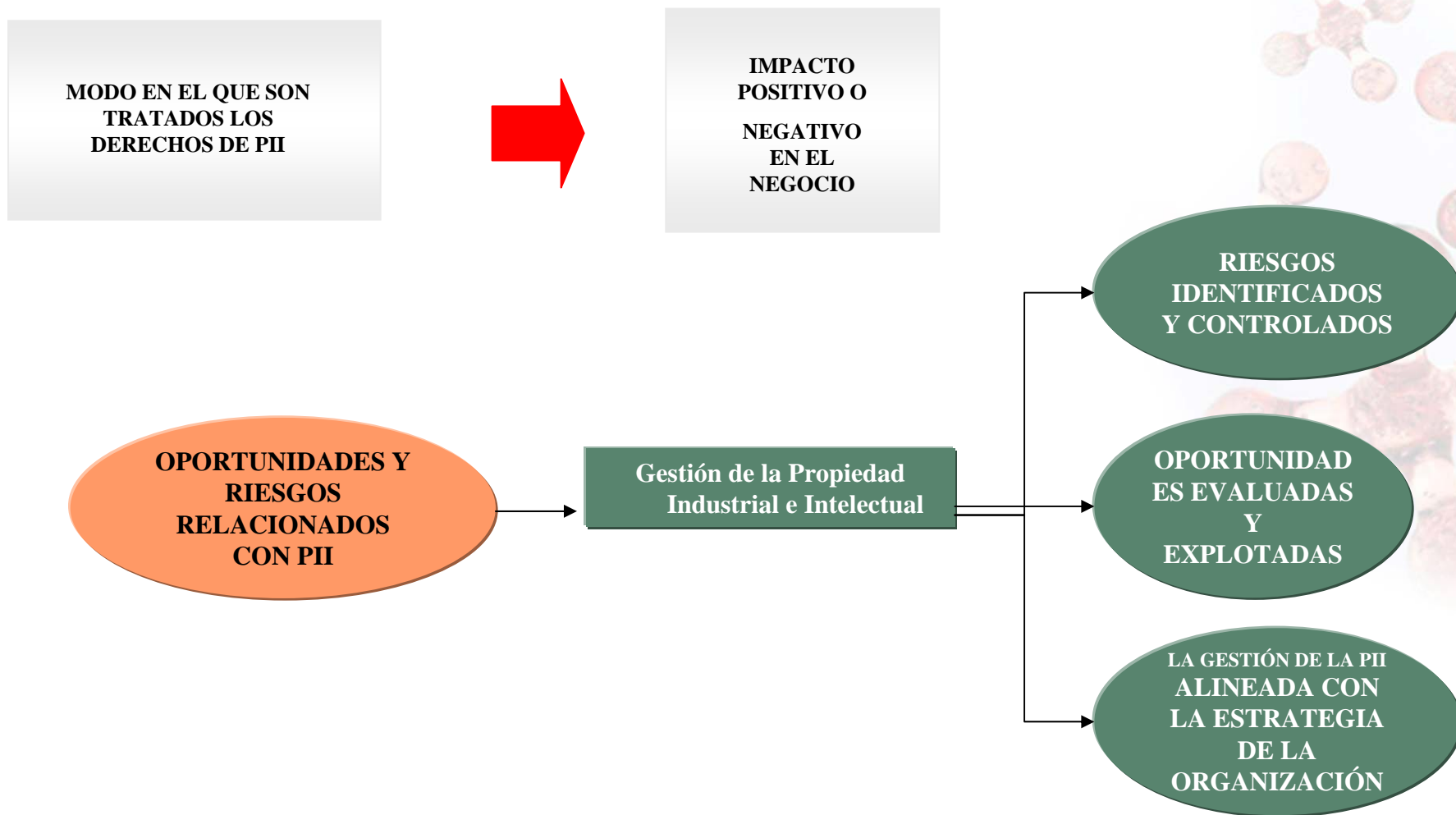
ELECCIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR LA COMPAÑÍA



Cadena de valor

MARCAS
PATENTES
MODELOS DE UTILIDAD
DISEÑOS INDUSTRIALES
SOFTWARE

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL: HERRAMIENTA ÚTIL PARA MANTENER VENTAJA COMPETITIVA



**ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS
ACTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL**



**ALINEADA CON EL PLAN DE NEGOCIOS DE LA
COMPAÑÍA**

**ESTRATEGIA
CORPORATIVA**

**ESTRATEGIA
TECNOLÓGICA**

**ESTRATEGIA DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL**

PATRIMONIO INTANGIBLE CORPORATIVO



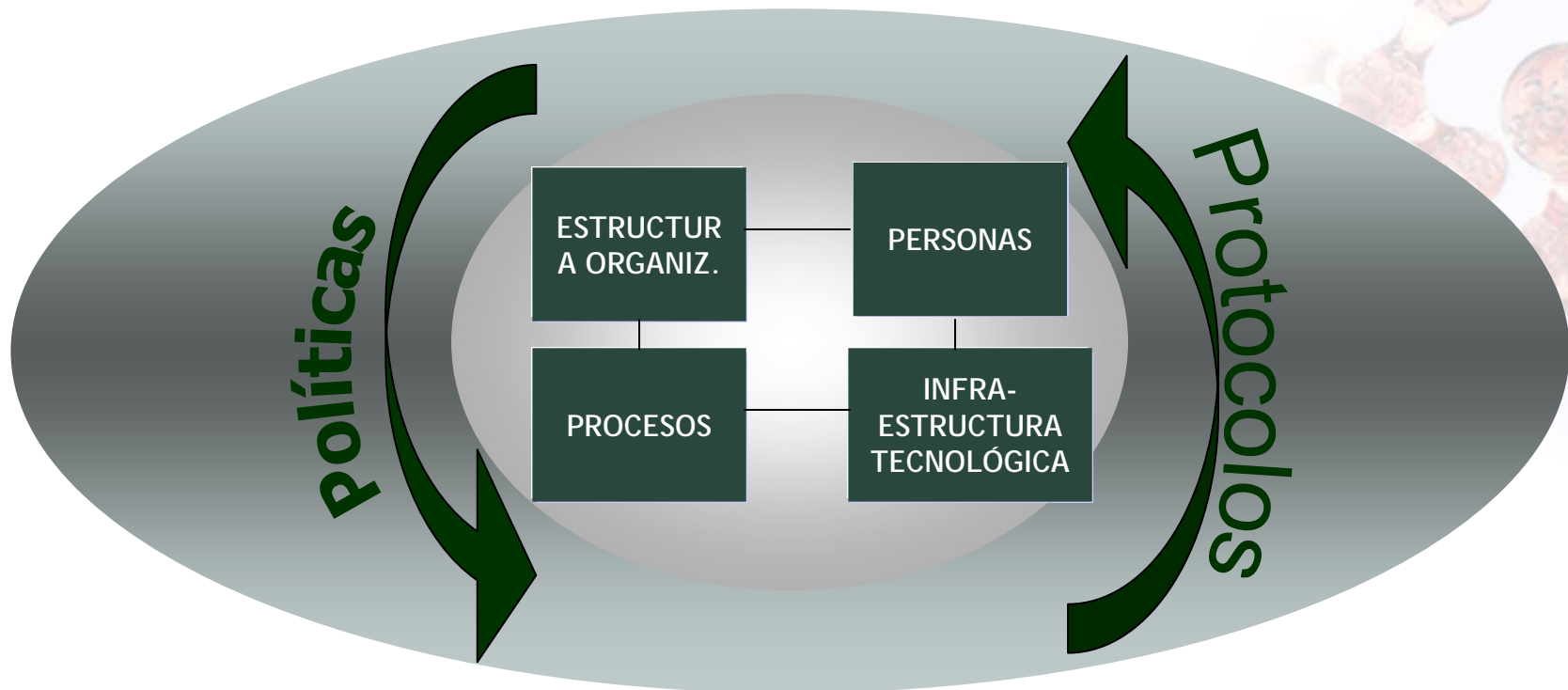


Estrategia de Protección

- ➔ COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL
- ➔ INTERDISCIPLINARIEDAD
- ➔ PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN COORDINADA
- ➔ FORMACIÓN: LENGUAJE COMÚN



La Gestión de la PII compete y afecta a todas las áreas de la Organización





1

**GENERACIÓN:
INVESTIGACIÓN**



2

PROTECCIÓN



3

EXPLOTACIÓN



4

DEFENSA Y CONTROL





POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN/ EXPLOTACIÓN CONTRATACIÓN TECNOLÓGICA







Clarke, Modet & Cº

ESPAÑA



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

130
ANIVERSARIO
1879-2009



www.clarkemodet.com

Argentina - Brasil - Chile - Colombia - España - México - Portugal - Perú - Venezuela

© 2009 Clarke, Modet & Co. Todos los derechos reservados. Clarke, Modet & Co. se refiere a la red de compañías de Clarke, Modet y compañía S.L. cada una de las cuales es una persona jurídica distinta e independiente.